

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 19.02.2020, поданное компанией Дермавант Сайенсиз ГмбХ, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750535, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «DERMAVANT» по заявке №2018750535, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.11.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

Роспатентом 19.12.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750535 в отношении услуг 42, 44 классов МКТУ, а в отношении товаров 05 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018750535, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «DERMOVATE», по свидетельству №47850 с приоритетом от 20.03.1973, в отношении товаров 05 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 05 класса МКТУ [1].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является частью организации Ройвант Сайэнсиз ГмбХ (Roivant Sciences), и занимается разработкой препаратов для лечения различных заболеваний кожи;

- владелец противопоставленного товарного знака, компания Глаксо Груп Лимитед, международная фармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит безрецептурные препараты и потребительские товары для здоровья;

- несмотря на высокий уровень конкуренции, столь известные производители фармацевтических препаратов никогда не будут намеренно вводить потребителей в заблуждение с целью спровоцировать покупку лекарственного средства одного производителя вместо препарата другого производителя путем использования сходного названия (имитации). Репутация, достигнутая в результате многолетних исследований, усилий по разработке и испытаниям лекарственных средств, вводу их в производство, выпуску и распространению, слишком дорога для этих компаний. Между ними существуют тесные контакты, которые затрагивают среди прочих и вопросы выбора названий для лекарственных средств;

- необходимо отметить, что элемент «DERM-» широко представлен в товарных знаках и фармацевтическом рынке, и обладает определенным смысловым наполнением;

- элемент «DERM-», будучи непосредственно связанным с лечением и профилактикой таких заболеваний, как дерматит, относится дерматологии, разделу медицины, изучающему строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, методы их профилактики и лечения, поэтому у данного элемента слабая различительная способность в отношении товаров 05 класса МКТУ;

- заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения зарегистрированы без каких-либо возражений от сторон, и мирно сосуществуют в таких странах, как

Южная Корея, Япония, Сингапур и Швейцария. Таким образом, рассматриваемые обозначения также должны сосуществовать в качестве товарных знаков в Российской Федерации;

- анализ заявленного и противопоставленного обозначений показывает, что они обладают различиями по всем критериям сходства, не ассоциируются друг с другом в целом, и, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №47850 предоставил свое согласие на регистрацию в Российской Федерации заявленного обозначения по заявке №2018750535 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750535 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (19.11.2018) поступления заявки №2018750535 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «DERMAVANT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг товаров 05 и услуг 42, 44 классов МКТУ.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2018750535 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «DERMOVATE» [1], правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 19.12.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию и использование обозначения «DERMAVANT» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение «DERMAVANT» по заявке №2018750535 и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 19.12.2019 и регистрации обозначения «DERMAVANT» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.02.2020, изменить решение Роспатента от 19.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018750535.